

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Merek merupakan salah satu wujud karya intelektual yang digunakan untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dengan maksud untuk menunjukkan ciri dan asal usul barang tersebut. Terlebih disebabkan perdagangan dunia yang semakin maju, serta alat transportasi yang semakin baik juga dengan dilakukannya promosi maka wilayah pemasaran barang pun menjadi lebih luas lagi. Hal tersebut menambah pentingnya arti dari merek yaitu untuk membedakan asal usul barang, dan kualitasnya, juga menghindari peniruan.

Dilihat dari perkembangan hak kekayaan intelektual di tanah air, sistem hukum *Intellectual Property Rights* (IPR) pertama kali diterjemahkan menjadi hak milik intelektual, kemudian menjadi hak milik atas kekayaan intelektual. Istilah yang umum dan lazim dipakai sekarang adalah hak kekayaan intelektual yang disingkat HKI. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah Hak Kekayaan Intelektual (tanpa Atas) dapat disingkat HKI atau akronim HaKI telah resmi dipakai. Jadi bukan lagi Hak Atas Kekayaan Intelektual (dengan "Atas"). Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tersebut didasari pula dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998 tanggal 15 September 1998, tentang perubahan nama

Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual(Ditjen HAKI) kemudian berdasar Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Ditjen HAKI berubah menjadi Ditjen HKI (DJHKI).<sup>1</sup>

Dalam perdagangan barang atau jasa, merek sebagai salah satu bentuk karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa. Merek memiliki nilai yang strategis dan penting baik bagi produsen maupun konsumen. Bagi produsen, merek selain untuk membedakan produknya dengan produk perusahaan lain yang sejenis, juga dimaksudkan untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran. Bagi konsumen, merek selain mempermudah pengidentifikasian juga menjadi simbol harga diri. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan pilihan barang dari merek tertentu, cenderung untuk menggunakan barang dengan merek tersebut seterusnya dengan berbagai alasan seperti karena sudah mengenal lama, terpercaya kualitas produknya, dan lain – lain sehingga fungsi merek sebagai jaminan kualitas semakin nyata.<sup>2</sup>

Mengingat merek mempunyai peran yang sangat penting dalam perdagangan barang atau jasa, pengaturan tentang merek dalam sistem hukum Indonesia sudah berlangsung lama dibandingkan dengan jenis-jenis HKI, berlakunya *Auteurswet* 1912, *Staatsblad* Nomor 600 Tahun 1912 dan kemudian dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961.

---

<sup>1</sup> [www.dgip.go.id/ebhtml/hki/filecontent.php?fid=10105](http://www.dgip.go.id/ebhtml/hki/filecontent.php?fid=10105) Diunduh tgl 5 November 2014.

<sup>2</sup> Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.78.

Undang-Undang ini terdapat pula dua Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992 yang mulai berlaku efektif tanggal 1 April 1993. Selanjutnya diubah dengan Undang-Undang nomor 14 Tahun 1997 tanggal 17 Mei 1997.<sup>3</sup>

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 14 tahun 1997 Tentang Merek. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Pada prakteknya penerapan hak atas merek ini sering tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh undang-undang. Sehingga hal ini menimbulkan kerugian bagi pemilik merek. Tindakan yang dapat menimbulkan kerugian ini merupakan tindakan pelanggaran terhadap merek. Negara memiliki tanggung jawab melakukan perlindungan atas penerapan hak atas merek tersebut.<sup>4</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM) Direktorat Merek HKI membawa konsekuensi bahwa merek tersebut harus dilindungi. Perlindungan HKI, perlu dipahami makna HKI itu sendiri sebagai hak milik atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Sebelum dimulainya rezim perlindungan terhadap HKI, pendekatan hukum terhadap HKI adalah dengan pendekatan

---

<sup>3</sup> Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 7.

<sup>4</sup> <http://www.cbcindonesia.com> ,Diunduh tgl 5 November 2014.

hukum kebendaan seperti yang diatur dalam KUH Perdata.<sup>5</sup> Hak milik berdasarkan Pasal 570 KUH Perdata adalah:

Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara luasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

Hak milik menurut Pasal 570 KUH Perdata di atas merupakan hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan luasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan undang-undang atau peraturan yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak diperkenankan oleh hukum untuk mengganggu hak-hak orang lain.<sup>6</sup> HKI merupakan hasil proses kemampuan berfikir manusia yang dijemakan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan dan berbentuk immaterial yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi yang tinggi dan mahal.

Perlindungan HKI sangat penting bagi pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia. Salah satu alasan mengapa investor menanamkan modal di Indonesia adalah mengharapkan adanya royalti dari alih teknologi termasuk di dalamnya royalti atas transfer hak kekayaan intelektual yang salah satu bentuknya adalah royalti atas pemberian lisensi atas Merek. Pemahaman yang harus dibentuk ketika menempatkan Merek sebagai hak kekayaan intelektual adalah kelahiran

---

<sup>5</sup> Riduan Syahraini, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.5.

<sup>6</sup> Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Jilid I Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan*, Jakarta, Penerbit Indonesia, Hil-Co, 2002, hlm. 60.

Hak Atas Merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak kekayaan lainnya, yaitu hak cipta.

Di Indonesia juga mengenal konsep "hak ekonomi" dan "hak moral". Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun.<sup>7</sup> Sebagai contoh, buku dan makalah-makalah yang mirip aslinya berasal dari penulis, bukan merupakan salinan dari buku lain atau makalah lainnya. Dengan kata lain, hak moral adalah sebagai hak kepemilikan abadi bagi penulis.

Konsep hak moral sangat bergantung pada hubungan antara penulis dan hasil karya ciptaannya. Hak moral melindungi nilai pribadi dan reputasi, bukan permasalahan perekonomian semata, melainkan nilai dari sebuah karya penciptanya<sup>8</sup>.

Sebagaimana didefinisikan dalam konvensi Bern (Berne Convention), *the moral rights of an author are as follows:*

1. *The right to claim authorship of the work*
2. *The right to object to any distortion, mutilation or modification of the work*
3. *The right to object to any derogatory action that may damage the authors honor or reputation*

---

<sup>7</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/hak-kekayaan-intelektual>, di unduh tgl 5 November 2014.

<sup>8</sup> Betsy Rosenblatt, *Moral Rights Basics*, Harvard Law School, 1998, <http://cyber.law.harvard.edu/property/library/moralprimer.html>. Tgl akses: 21 juni 2014.

Dalam hal ini pemilik merek ingin meraih loyalitas konsumen yaitu perilaku puncak konsumen terhadap merek, dimana konsumen bersedia melakukan apa saja demi mempertahankan merek pilihannya.

Pada Merek ada unsur ciptaan, misalnya desain logo atau desain huruf. Namun dalam hak Merek bukan hak atas ciptaan itu yang dilindungi tetapi Merek itu sendiri sebagai tanda pembeda. Merek pada saat ini tidak hanya merupakan nama atau simbol saja. Akan tetapi Merek memiliki nilai asset kekayaan yang sangat besar. Merek sebagai simbol melahirkan asosiasi kultural dan sentuhan mistik. Apabila hal ini meliputi masyarakat luas, berarti Merek tersebut memiliki reputasi yang tinggi dimana daya lukisan yang dimiliki Merek sebagai simbol menjadi sangat akrab di kalangan masyarakat dan Merek sebagai nama memiliki nama yang harum (*famous name*) serta memiliki (*good will*)<sup>9</sup> yang sangat tinggi. Dikatakan demikian, karena merek dapat menjadi dasar perkembangan perdagangan modern yang ruang lingkungannya mencakup reputasi penggunaan merek. Merek sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual harus diberikan perlindungan. Ada 3 tahap perlindungan perlindungan yang dapat dilakukan oleh negara dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut Ditjen HKI) terhadap Merek, yaitu:

---

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 68. *Goodwill* dipandang dari dua sisi. Pertama dari sisi ekonomi, goodwill adalah benda ekonomi tidak berwujud yang timbul dalam hubungan antara perusahaan dan pelanggan serta kemungkinan perkembangan yang akan datang. *Goodwill* dapat diperhitungkan bersama dengan urusan perusahaan dan dicatat dalam neraca sebagai keuntungan atau laba, dengan pengertian lain *goodwill* adalah hubungan antara perusahaan dengan pelanggan atau konsumen yang menciptakan keuntungan perusahaan. Kedua goodwill dipandang dari sisi hukum adalah usaha perusahaan bukan benda dalam arti hukum karena tidak dapat dialihkan (dijual) kepada pihak lain dengan kata lain goodwill bukan kekayaan yang dapat dijadikan objek hak.

a. Pada tahap proses permohonan pendaftaran

Dalam tahap ini, Ditjen HKI dapat berperan memberi perlindungan kepada pemilik Merek yang sudah terdaftar. Ditjen HKI berwenang untuk menolak permohonan pendaftaran Merek apabila Merek tersebut:

- 1) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- 2) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya.
- 3) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Permohonan Merek juga harus ditolak Ditjen HKI jika Merek tersebut:

- a) merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- c) merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

b. Penghapusan pendaftaran Merek

Dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Merek, Ditjen HKI diberi kewenangan secara *ex-officio* atau atas prakarsa sendiri menghapuskan Merek dari Daftar Umum Merek dengan alasan sebagaimana disebutkan Pasal 61 ayat (2) Undang-undang Merek.

c. Tindakan represif oleh peradilan umum.

Selain jaminan perlindungan yang diberikan Ditjen HKI, Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung mempunyai peranan berbentuk tindakan represif untuk menghukum pemalsu atau pembajak Merek. Pada kenyataannya, perlindungan hukum atas Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek tidak cukup memberikan jaminan. Apabila terdapat alasan yang sah menurut hukum, pendaftaran dapat dihapuskan atau dibatalkan. Salah satu alasan Merek dihapuskan dalam Daftar Umum Merek adalah Merek tidak dipergunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Ditjen HKI atau biasanya disebut Merek *non use*. Merek *non use* merupakan penyimpangan terhadap pengertian atau definisi Merek menurut Undang-Undang Merek sebagaimana diuraikan sebagai berikut: "Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang

memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”<sup>10</sup>

Berdasarkan definisi Merek di atas maka adanya Merek *non use* menjadikan Merek tidak lagi sebagai satu kesatuan yang utuh akibat tidak dipergunakannya Merek tersebut dalam perdagangan barang atau jasa meskipun Merek tersebut sudah didaftarkan dalam Daftar Umum Merek dan sudah diberikan Hak Atas Merek.<sup>11</sup> Adanya Merek *non use* ini juga merupakan pelanggaran terhadap Hak Atas Merek.

Definisi Hak Atas Merek dinyatakan bahwa: ”Hak Atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.” Jika pemilik Merek tidak memenuhi unsur adanya penggunaan Merek baik digunakan oleh dirinya sendiri atau penggunaannya diberikan kepada pihak lain dengan izin maka hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek berupa Hak Atas Merek dapat dimintakan penghapusan. Pengertian adanya pelanggaran Hak Atas Merek yang disebabkan oleh adanya Merek *non use* adalah pelanggaran terhadap kewajiban yang dimiliki pemilik Merek untuk menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Permasalahan yang cukup penting dalam Merek *non use*

---

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

<sup>11</sup> OK. Sadikin, “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual” *Intellectual Property Right*, cetakan 4, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 359.

adalah adanya itikad tidak baik dari pemegang Merek *non use* untuk merugikan kepentingan pihak lain dan menyesatkan konsumen.

Undang-undang Merek mensyaratkan bahwa Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Sedangkan pemohon yang beritikad baik menurut Undang-undang Merek adalah sebagai berikut:

”Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.”

Pihak lain dalam definisi di atas kaitannya dengan Merek *non use* adalah pihak yang merupakan pemilik asli Merek tersebut yang merasakan kerugian akibat tidak dapat didaftarkannya Merek yang dimilikinya dan adanya pemboncengan atas Merek miliknya sehingga dapat merusak citra atas produk yang mereka miliki. Konsumen juga dirugikan karena konsumen hanya mengetahui Merek barang atau jasa yang mereka beli adalah produk yang dihasilkan oleh Merek terkenal tanpa mengetahui bahwa produk yang mereka beli adalah palsu dan tidak sesuai dengan kepuasan yang mereka harapkan. Merek yang tidak dipergunakan dalam perdagangan barang atau jasa harus memenuhi persyaratan jangka waktu tertentu yaitu 3 tahun berturut – turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

Namun, ada pengecualian dalam hal ini apabila terdapat alasan sebagai berikut:

1. adanya larangan impor;
2. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
3. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Apabila Merek *non use* ini tidak memenuhi syarat-syarat di atas maka Merek tersebut dapat dimintakan penghapusan pendaftaran Merek dalam Daftar Umum Merek. Permohonan penghapusan pendaftaran Merek dalam undang-undang Merek dapat dilakukan jika:

- a. Merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Ditjen HKI; atau
- b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar.

Permohonan penghapusan pendaftaran Merek yang disebabkan atas adanya ketidaksesuaian antara Merek yang didaftarkan dengan penggunaan Merek termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar. Ketidaksesuaian dalam penggunaan meliputi ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf atau ketidaksesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda. Permohonan penghapusan pendaftaran Merek hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang diberi kewenangan oleh Undang-undang Merek. Permohonan penghapusan pendaftaran Merek hanya dapat dilakukan atas:

- 1) Ditjen HKI;
- 2) Berdasarkan permohonan Pemilik Merek yang bersangkutan.
- 3) Gugatan Pihak ketiga kepada Pengadilan Niaga.

Penghapusan pendaftaran Merek atas dasar tidak digunakannya Merek dalam perdagangan barang atau jasa sejak pendaftaran atau pemakaian terakhir merupakan pelaksanaan Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property Rights*) dan Perjanjian TRIPs (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) dimana Indonesia telah meratifikasi kedua instrumen hukum internasional tersebut dengan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 untuk pengesahan Konvensi Paris dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 untuk pengesahan TRIPs. Dalam Pasal 19 TRIPs disebutkan bahwa: "*If use is required to maintain a registration, the registration may be cancelled only after an uninterrupted period of at least 3 years of nonuse, unless valid reasons based on the existence of obstacles to such use are shown by the trade mark owner*" Dalam penerapannya, Merek *non use* ini menimbulkan banyak permasalahan. Dalam Undang-undang Merek tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan pemakaian terakhir dan penggunaan Merek dalam perdagangan barang dan jasa. Persoalan ini penting dalam hal pembuktian di persidangan di mana penggugat harus membuktikan kapan tergugat melakukan pemakaian terakhir atas Merek yang diproduksinya atau kapan Merek tersebut tidak digunakan dalam perdagangan barang atau jasa.

Beberapa kasus seperti kasus sengketa yang terjadi antara perusahaan rokok Swiss Davidoff & Cie SA (Davidoff) dan perusahaan rokok Jerman Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH (Reemtsma) yang di mana pada kasus ini pihak Reemtsma telah dikalahkan oleh pihak investor Indonesia yang ternyata merek Davidoff telah didaftarkan oleh Sumatera Tobacco trading Company (STTC) yang telah membelinya dari Davidoff Lta Brazil. Pemilik merek Davidoff sendiri yakni Davidoff & Cie serta pemegang lisensi resmi Davidoff yakni RCG tidak mengakui adanya hubungan perusahaan Davidoff Lta Brazil. Kasus ini kemudian diajukan ke Pengadilan Niaga Februari 2003 Oleh pihak RCG pada putusan tersebut PN Niaga mensahkan Davidoff dan Reemtsma menggunakan merek dagang Davidoff sebagaimana telah diketahui bahwa Reemtsma telah memperoleh hak lisensi di seluruh dunia untuk merek dagang tersebut sejak tahun 1984 dan telah menggunakannya di lebih 100 negara. Karena tidak puas terhadap putusan tersebut selanjutnya pihak RCG mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung membatalkan putusan PN Niaga sehubungan dengan kasus penghapusan dan kasus pembatalan pendaftaran merek dagang davidoff. Mahkamah Agung memenangkan kasasi yang diajukan Pihak Davidoff & Cie SA dan pihak Reemtsma dalam kasus perebutan merek dagang tersebut. Akan tetapi menurut STTC bahwa terdapat kekhilafan hakim dalam menjatuhkan putusan karena Reemtsma bukanlah pemegang resmi lisensi rokok Davidoff & Cie SA. “Berdasarkan Pasal 63 UU Merek, hanya pemilik merek terdaftar saja yang bisa menggugat. Sedangkan Reemtsma sebagai pemegang lisensi belum tercatat.

Oleh karena itu, pentingnya mengetahui kriteria suatu Merek telah digunakan dan metode penentuan suatu Merek telah tidak digunakan, maka penulis dalam karya tulis ini melakukan penelitian tentang **"ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGHAPUSAN PENDAFTARAN MEREK AKIBAT MEREK TIDAK DIPERGUNAKAN DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN"**.

### **B. Identifikasi masalah**

1. Bagaimana menentukan suatu merek telah tidak dipergunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa ?
2. Mengapa diperlukan pengaturan mengenai masalah penghapusan pendaftaran merek ?
3. Bagaimana mekanisme penghapusan/pembatalan hak merek yang sudah tidak dipergunakan dalam kegiatan perdagangan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk menentukan suatu merek telah tidak dipergunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.
2. Untuk mengkaji pengaturan mengenai masalah penghapusan pendaftaran merek.
3. Untuk mengkaji bagaimana mekanisme penghapusan / pembatalan Hak Merek yang sudah tidak dipergunakan dalam kegiatan perdagangan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan tujuan penelitian sebagaimana telah disebutkan di atas, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum ekonomi, dalam hal ini yang menyangkut tentang pelanggaran merek dengan melakukan pembajakan atau penjiplakan terhadap merek
  - b. Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan atau data informasi di bidang ilmu hukum sebagai bahan kepustakaan bagi kalangan akademis untuk mengetahui dinamika masyarakat dan seluruh proses mekanismenya.
2. Secara Praktis
  - a. Untuk melengkapi bahan pustaka yang telah ada di perpustakaan Hukum Universitas Pasundan.
  - b. Untuk bahan masukan bagi aparaturnya penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan advokat. Serta konsultan hukum HKI, badan pengawas HKI, sehingga aparat penegak hukum dan para pihak yang terlibat dalam HKI mendapatkan literatur atau bahan sehingga terbentuk suatu persepsi yang sama.
  - c. Sebagai acuan dan referensi kepada perusahaan dalam menggunakan merek terhadap suatu produk, supaya memperoleh perlindungan hukum

dan juga mendapatkan perlindungan hak ekonomi maupun hak moral dari merek tersebut.

### E. Kerangka Pemikiran

Berkembangnya HKI di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan global yang terjadi di pergaulan dunia internasional. Komitmen Indonesia terhadap mekanisme regional dan Internasional berkaitan dengan HKI meliputi :<sup>12</sup>

1. Masuknya Indonesia dan keanggotaan aktif di *World Trade Organization* (WTO), diperkuat oleh Ratifikasi konvensi pembentukan WIPO pada tahun 1979.
2. Kepatuhan terhadap perjanjian-perjanjian Internasional yang bersifat mendasar mengenai HKI secara substantif yang dikelola oleh WIPO khususnya konvensi Paris tentang perlindungan kekayaan industri, konvensi Bern tentang perlindungan karya - karya artistik, dan traktat Hak Cipta WIPO.
3. Kepatuhan terhadap perjanjian internasional yang diselenggarakan oleh WIPO yang bersifat teknis, administratif, dan fasilitatif, misalnya traktat kerja sama Paten yang diratifikasi pada tanggal 5 September 1997, traktat hukum Merek yang diratifikasi pada tanggal 5 September 1997, traktat hukum Paten yang diratifikasi pada tanggal Juni 2000, dan perjanjian Deen Haag tentang penyimpanan desain industri secara Internasional.

---

<sup>12</sup> Tim Lindsey dkk, hlm. 26.

Indonesia telah meratifikasi London Act 1934 tanggal 24 Desember 1950, tetapi belum meratifikasi perubahan-perubahannya.

Sistem perlindungan merekdi Indonesia telah dimulai sejak tahun 1961, sistem perlindungan hak cipta dimulai sejak tahun 1982, sedangkan sistem paten baru dimulai sejak tahun 1991. Terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta maupun Paten, Indonesia pada tahun 1997 dan terakhir tahun 2000 telah melakukan perubahan dan penyempurnaan atas ketiga undang-undang tersebut dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan dan Persetujuan TRIPs sebagai konsekuensi Indonesia telah meratifikasi persetujuan pembentukan WTO berdasarkan GATT melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1994. Oleh karenanya, Indonesia terikat akan aturan - aturan yang dikeluarkan oleh WTO, termasuk kesepakatan TRIPs.

Persetujuan TRIPs merupakan kesepakatan internasional yang paling komprehensif, dan merupakan suatu perpaduan yang unik dari prinsip-prinsip dasar GATT dengan ketentuan -ketentuan substantif dari kesepakatan - kesepakatan internasional bidang hak kekayaan intelektual, antara lain *Paris Convention for the protection of industrial Property* dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*.<sup>13</sup>

Pengaruh TRIPs terhadap sistem hukum hak kekayaan intelektual adalah bahwa hukum hak kekayaan intelektual Indonesia menundukkan diri pada standar - standar TRIPs yang meliputi sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> <http://www.blogster.com/dansur/sejarah-dan-perkembangan-H-K-I>, Diunduh tgl 5 November 2014.

- a. Penambahan jangka waktu perlindungan paten, dalam Undang - Undang Paten Indonesia.
- b. Memperluas lingkup teknologi yang dapat dipatenkan, dalam Undang - Undang Paten Indonesia.
- c. Mendefinisikan kembali lingkup dari hak paten, dalam Undang - Undang Paten Indonesia.
- d. Meningkatkan perlindungan terhadap merek terkenal, dalam Undang - undang Merek Indonesia.
- e. Mengatur mengenai penyewaan program komputer dan karya -Karya audiovisual, dalam Undang - undang Hak Cipta Indonesia.

Selain meratifikasi TRIPs, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi lima peraturan atau konvensi internasional di bidang HKI, yaitu :

- 1) Konvensi Paris diratifikasi dengan Keppres Nomor 15 Tahun 1997.
- 2) Patent Cooperation Treaty (PCT)/Traktat Kerjasama Paten diratifikasi dengan Keppres Nomor 16 Tahun 1997.
- 3) Trademark Law Treaty (TLT)/Perjanjian Hukum Merek Dagang dan Peraturan diratifikasi dengan Keppres Nomor 17 Tahun 1997.
- 4) Konvensi Bern diratifikasi dengan Keppres Nomor 18 Tahun 1997.
- 5) WIPO Copyrights Treaty (WCT) diratifikasi dengan Keppres Nomor 19 Tahun 1997.

Selain perjanjian maupun konvensi Internasional yang mempunyai pengaruh terhadap sistem hukum HKI di Indonesia, Indonesia mempunyai landasan dari adanya suatu perlindungan hukum bagi HKI, Pancasila sebagai

Dasar Negara Republik Indonesia dan falsafah Negara mencantumkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, pada sila kedua berisi “kemanusiaan yang adil dan beradab “ dan sila kelima“ keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”, yang artinya pancasila menaruh perhatian penuh pada nilai kemanusiaan dan keadilan.

Selanjutnya berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 disebutkan bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Isi makna dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menurut Kaelan berisikan tujuan negara Indonesia yang terdiri dari 4 tujuan dan terbagi 2 yakni tujuan umum dan tujuan khusus yaitu :<sup>14</sup>

1. Tujuan khusus yang mana hubungannya dengan politik dalam negeri Indonesia yaitu :
  - a. Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ;
  - b. Memajukan kesejahteraan umum;
  - c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;

---

<sup>14</sup> Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2003, hlm. 160.

2. Tujuan umum yang mana hubungannya dengan politik luar negeri Indonesia yang ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian dan keadilan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, H.R Otje Salman dan Anthon F.Susanto berpendapat mengenai makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat yaitu :<sup>15</sup>

“Pembukaan alinea ke empat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni, luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun menurun dan abstrak. Murni karena kedalaman agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.”

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 Pasal 1 ayat (3) bahwa : “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum ”.

Sebagaimana uraian di atas, Sudargo Gautama mengatakan bahwa ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum adalah :<sup>16</sup>

1. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap penguasa.
2. Asas legalitas. Sebuah tindakan negara harus berdasarkan hukum yang terlebih dahulu diadakan yang harus ditaati juga oleh pemerintah dan aparturnya.
3. Pemisahan kekuasaan, agar hak-hak asas ini betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat

---

<sup>15</sup> H.R.Otje Salman dan Anthon F.Susanto, *Teori Hukum : Mengingat , Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 158.

<sup>16</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm 23.

peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan.

Tujuan Negara Indonesia sebagai Negara hukum mengandung makna bahwa Negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu peraturan perundang-undangan demi kesejahteraan kehidupan bersama. Hal tersebut juga tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek menyebutkan bahwa :

“ merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. “

Niat maksud adalah untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain. Niat demikian baru terpenuhi jika terpenuhi kondisi bahwa niat yang diwujudkan tersebut berakibat kerugian pada pihak lain, menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen<sup>17</sup>

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dimana hukum itu tidak lain adalah aturan, maka sudah sewajarnya negara Republik Indonesia memberikan rasa keadilan bagi seluruh warganya khususnya bagi mereka yang membutuhkan perlindungan hukum, karena Undang-Undang Dasar 1945 sendiri memberikan pengakuan atas Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, pengakuan tersebut diantaranya hak keadilan, hak keamanan dan hak kesejahteraan yang oleh

---

<sup>17</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas kekayaan intelektual*, Alumni, Bandung, 2003, hlm.359.

karena itu hak dasar tadi tidak boleh dirampas oleh siapapun karena setiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan diperlakukan sama di muka hukum.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 Pasal 28D ayat (1) bahwa “ setiap orang berhak atas pengakuan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Hak Milik Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari harta benda (hukum kekayaan), maka pemiliknya pada prinsipnya adalah bebas berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya, dan memberikan isi yang dikehendaknya sendiri pada hubungan hukumnya. Hanya dalam perkembangan selanjutnya kebebasan itu mengalami perubahan, misalnya pembatasan dengan adanya lisensi wajib, pengambilalihan oleh Negara, kreasi dan penciptaan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Merek merupakan suatu tanda pembeda dari barang atau jasa yang lainnya. Prinsip utama pada Hak Kekayaan Intelektual yaitu bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikan berupa hak alamiah (*natural*). Sarjana-sarjana hukum romawi menanamkan apa yang diperoleh dibawah sistem masyarakat, ekonomi, dan hukum yang berlaku sebagai perolehan sipil, dan dipahamkan bahwa *asas suum cuique tribuere*

menjamin bahwa benda yang diperoleh secara demikian adalah kepunyaan seseorang itu.<sup>18</sup>

Menurut Pasal 570 KUH Perdata yang dimaksud dengan hak milik adalah :

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bersalahan dengan undang - undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain semua itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang - undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.

Sifat asli yang terdapat pada hak milik intelektual adalah

- a. Mempunyai jangka waktu terbatas

Dalam arti setelah habis masa perlindungannya ciptaan/penemuan tersebut menjadi milik umum tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya bias diperpanjang terus, misalnya hak merek.<sup>19</sup>

- b. Bersifat eksklusif dan mutlak

Maksudnya bersifat eksklusif dan mutlak, yaitu bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapa pun. Yang mempunyai hak tersebut dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapa pun. Si pemilik hak milik intelektual mempunyai suatu hak monopoli yaitu bahwa dia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapa pun

---

<sup>18</sup> Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 1.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 18.

tanpa persetujuannya membuat ciptaan/ penemuan ataupun menggunakannya.<sup>20</sup>

Sistem hak kekayaan intelektual yang berkembang sekarang mencoba menyeimbangkan kepentingan dan peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem hak kekayaan intelektual berdasarkan prinsip-prinsip :

a. Prinsip keadilan (*the principle of natural justice*)

Hukum memberikan perlindungan seperti adanya rasa aman atas dilindungi dan diakui hasil karya pencipta. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>21</sup>

b. Prinsip ekonomi (*the economic argument*)

Hak kekayaan intelektual merupakan bentuk kekayaan bagi pemiliknya, dengan demikian seseorang akan mendapatkan keuntungan misalnya dalam bentuk pembayaran *royalty* dan *technical fee*. Hak itu berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia.<sup>22</sup>

c. Prinsip kebudayaan (*the cultural argument*)

Pengakuan atas kreasi karya, karsa dan cipta manusia yang dibakukan dalam sistem Hak Milik Intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 19.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 20.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 21.

dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.<sup>23</sup>

d. Prinsip sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat.<sup>24</sup>

Menurut Pasal 1 Undang - Undang No. 15 Tahun 2001 yang dimaksud dengan merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf - huruf, angka - angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur - unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Salah satu prinsip terpenting dari Konvensi Paris adalah prinsip tentang persamaan perlakuan yang mutlak antara orang asing dengan warga Negara sendiri. Prinsip tersebut dirumuskan pada Pasal 2 Konvensi Paris yaitu :

*“National of any country of the Union shall, as regards the protection of industrial property, enjoy in all the other countries of the Union the advantages that their respective laws now grant, or may hereafter grant, to nationals; all without prejudice to the rights specially provided for by this convention. Consequently, they shall have the same protection as the latter, and the same legal remedy against any infringement of their rights, provided that the conditions and formalities imposed upon nationals are complied with”*

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 21.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 22.

Pasal tersebut mengandung prinsip “*National Treatment*” atau prinsip asimilasi (*principle of assimilation*) yaitu bahwa seseorang warga Negara yang merupakan warga dari suatu Negara peserta Uni, akan memperoleh pengakuan dan hak-hak yang sama seperti seorang warga Negara dimana mereka terdaftar.<sup>25</sup>

Konsep pembangunan berkelanjutan dapat dilihat sebagai bagian dari konsep pembangunan secara umum yang berkembang sejak tahun 1970-an. Teori hukum sebagai sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat dapat dianggap sebagai gagasan awal perkembangan pembangunan berkelanjutan.

Konsep pembangunan juga memperlihatkan bahwa ilmu-ilmu non-hukum sangat berperan dalam pembentukan hukum. Mochtar Kusumaatmadja sebagai penulis hukum pembangunan yang berpengaruh di Indonesia, menjelaskan pentingnya peranan ilmu-ilmu non-hukum dalam pembentukan hukum pembangunan nasional. Dalam tulisannya yang berjudul “*Fungsi dan Perkembangan Hukum dan Pembangunan Nasional*”<sup>26</sup> mengatakan bahwa hukum sebagai kaidah sosial, tidak lepas dari nilai yang berlaku di suatu masyarakat bahkan hukum itu sendiri merupakan pencerminan dari pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Atas dasar pikiran ini, menurut Mochtar Kusumaatmadja suatu masyarakat yang sedang dalam peralihan masyarakat tertutup ke suatu masyarakat terbuka,

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 129.

<sup>26</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, tanpa tahun, hlm. 2-3.

dinamis dan modern nilai-nilai itu pun sedang dalam perubahan pula, salah satu kemajuan dalam ilmu pengetahuan diantaranya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), HKI adalah harta kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia. Kekayaan semacam ini bersifat pribadi dan berbeda dari kesepakatan yang sebenarnya. Karena kesepakatan tersebut adalah pemaksaan kehendak WTO kepada negara-negara untuk tunduk kepada keputusan-keputusan yang telah di buat WTO. Terdapat pula *Trade Related Aspect of Intecetual Property Rights (TRIP'S)* sebagai salah satu bagian dari perjanjian multilateral *Agremment Estabilishing The world Trade Organitation (WTO)*.

*Trade Related Aspect of Intelectual Property Right's (TRIP'S)* sebagai peraturan standar Internasional Perlindungan HKI mempunyai kedudukan yang sangat penting dan mengatur hak-hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perdagangan Internasional pada bidang Kekayaan Intelektual, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 Tentang “ Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* ( Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia ).

Pertemuan-pertemuan besar antara seluruh anggota hanya dilakukan untuk mendengarkan pendapat-pendapat yang ada tanpa menghasilkan keputusan. Pengambilan keputusan dilakukan disebuah tempat yang bernama “*Green Room*”.*Green Room* ini adalah kumpulan negara-negara yang biasa bertemu dalam *ministerial confrence* (selama 2 tahun sekali), negara-negara besar yang umumnya negara maju dan memiliki kepentingan pribadi

memperbesar cakupan perdagangannya. Negara-negara berkembang tidak dapat mengeluarkan suara untuk mengambil keputusan.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Oleh karena itu, objek yang diatur dalam HKI bermacam-macam terdiri dari :<sup>27</sup>

1. Undang-Undang No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
2. Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
3. Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.
4. Undang-Undang No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
5. Undang-Undang No.14 tahun 2001 tentang Paten.
6. Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek.
7. Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Perundingan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade / GATT*) sebagai bagian dari pembentukan organisasi perdagangan dunia / (*world Trade Organization*) WTO telah di sepakati oleh norma-norma dan standar perlindungan HKI yang meliputi :

- a. Hak cipta dan hak lain-lain (*copyright and realated right*);
- b. Merek (*Trademarks, service marks, and names*);
- c. Indikasi geografis (*geographical indications*);

---

<sup>27</sup> Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI tanya Jawab seputar Hak Kekayaan Intelektual*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 2.

- d. Desain produk industry ( *industrial design*);
- e. Paten (*patens*) , termasuk perlindungan varietas tanaman,
- f. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (*protection of unsclosed information*);

Sistem perlindungan dalam HKI di Indonesia mengenal dua system : yakni sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Dalam Undang-Undang merek terdahulu yakni Undang-Undang No 21 Tahun 1961, menganut sistem deklaratif yaitu bahwa siapa saja yang pertama kali mengumumkan atau memakai merek tersebut, maka ia diduga sebagai pemiliknya. Namun seiring dengan perkembangan dan dengan adanya perubahan mengenai Undang - Undang Merek yang diganti menjadi Undang - Undang No. 15 Tahun 2001 maka sistem yang dianutnyapun berubah menjadi sistem konstitutif, dimana siapa saja yang pertama kali mendaftarkan menimbulkan dugaan hukum bahwa ia sebagai pemiliknya juga menimbulkan suatu kepastian hukum, sehingga saat ini merek menganut sistem konstitutif.

Akibat dari pendaftaran ini ialah menimbulkan suatu perlindungan terhadap merek yang didaftarkan dan juga menimbulkan hak atas merek tersebut yakni hak moral dan hak ekonomi. Adanya pemanfaatan merek terdaftar ini merugikan bagi pemilik merek, dimana hak ekonomi yang seharusnya di dapatkan oleh pemilik merek tersebut menjadi hilang. Sehingga pada dasarnya penggunaan merek terdaftar oleh orang lain bisa dilakukan dengan lisensi merek. Lisensi merek tidak menghilangkan hak ekonomi bagi si pemilik merek terdaftar tersebut.

Jika dilihat dari sisi hukum hal itu sebenarnya tidak dapat ditolelir lagi karena Negara Indonesia sudah meratifikasi Kovensi Internasional tentang TRIPs dan WTO yang telah diundangkan dalam UU Nomor 7 Tahun 1994 sesuai dengan kesepakatan internasional bahwa pada tanggal 1 Januari 2000 Indonesia sudah harus menerapkan semua perjanjian-perjanjian yang ada dalam kerangka TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right, Incuding Trade in Counterfeit Good*), penerapan semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam TRIPs tersebut adalah merupakan konsekuensi Negara Indonesia sebagai anggota dari WTO (*Word Trade Organization*).

Dengan pesatnya perkembangan dunia perdagangan banyak sengketa - sengketa merek pada saat itu terutama antara pemilik merek terkenal dengan pengusaha lokal, hal tersebut disebabkan karena :

Terbukanya sistem ekonomi nasional, sehingga pengusaha nasional dapat mengetahui dan memanfaatkan merek-merek terdaftar maupun terkenal untuk digunakan dan didaftar lebih dulu di Indonesia demi kepentingan usahanya.

Banyaknya sengketa merek sampai pada dekade 80-an, maka pada tahun 1987 pemerintah menetapkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.01-HC.01.01 Tahun 1987 tentang "Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek yang mempunyai Persamaan dengan Merek Orang lain". Dengan adanya ketentuan tersebut maka banyak sekali pemilik merek yang mengajukan gugatan pembatalan mereknya dan banyak pula perpanjangan merek yang ditolak oleh kantor merek dikarenakan mempergunakan merek

orang lain. Keputusan tersebut kemudian direvisi dengan Keputusan Menteri Kehakiman No.M.03-HC.02.01 untuk lebih memberikan perlindungan terhadap pemilik merek-merek terdaftar.

Selama masa berlakunya UU No. 21 Tahun 1961, banyak sekali perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam dunia perdagangan, dimana norma dan tatanan dagang telah berkembang dan berubah dengan cepat, hal tersebut menyebabkan konsepsi yang tertuang dalam Undang-undang merek Tahun 1961 sudah sangat tertinggal jauh sekali. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut maka pemerintah pada waktu itu mengeluarkan UU No. 19 Tahun 1992 tentang merek (LN.No.81 Tahun 1992) sebagai pengganti UU No.21 tahun 1961.

Secara yuridis pengertian merek tercantum dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 15 tahun 2001 yang berbunyi :

*“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa”.*

Merek memberikan fungsi untuk membedakan suatu produk dengan produk lain dengan memberikan tanda, seperti yang didefinisikan pada Pasal 1 Undang Undang Merek (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001). Tanda tersebut harus memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Dalam prakteknya merek digunakan untuk membangun loyalitas konsumen.

Dengan demikian Hak merek dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan ; hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang di benarkan oleh peraturan perundang-undangan. Hak cipta atas merek dimiliki oleh pencipta, yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan hak cipta tersebut dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum. Hak cipta atas merek yang tidak atau belum diumumkan yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan hak cipta atas merek tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.<sup>28</sup>

Jika terdapat pelanggaran terhadap Hak merek maka penyelesaian dapat melalui 2 (dua) mekanisme alur penyelesaian yaitu litigasi dan non litigasi. Dimana penyelesaian secara non litigasi melalui Negosiasi, Mediasi, arbitrase. Sedangkan melalui litigasi dalam sengketa Hak merek melalui Pengadilan Niaga, Pengadilan Niaga adalah suatu Pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum, yang dibentuk dan bertugas menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta perkara lain dibidang perniagaan.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 13.

## F. Metode Penelitian

Agar dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Spesifikasi penelitian

Penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis menurut S. Nasution dan Thomas<sup>29</sup>

“*deskriptif analitis* adalah data yang dihimpun dengan cara yang diuraikan diatas, kemudian diolah dengan cara data diseleksi, logis dan yuridis, guna mendapatkan gambaran umum untuk mendukung materi skripsi melalui analisa data kualitatif terhadap ketentuan- ketentuan yang berhubungan dengan keadaan - keadaan serta gambaran dan uraian tentang masalah yang sedang dibahas.“

Ketentuan - ketentuan yang dimaksud adalah Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam hal ini menggunakan pendekatan secara *yuridis normatif*<sup>30</sup>, yaitu pendekatan atau penelitian yang dilakukan dengan menitikberatkan kepada data Sekunder. Peneliti

---

<sup>29</sup> S. Nasution dan Thomas, *Buku Penentuan Membuat Tesis, Skripsi, Desertasi dan Makalah*, Jemmars, Bandung, 1984, hlm. 20.

<sup>30</sup> Ronny Hanijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

akan mengkaji dan menguji ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah merek yakni permasalahan penghapusan merek terdaftar, dengan cara menghubungkan Undang - undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek serta data sekunder lainnya yakni, buku - buku.

### 3. Tahap Penelitian

Adapun tahapan - tahapan yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian ini :

#### a. Penelitian Kepustakaan (*library search*)

Penelitian terhadap data sekunder yang teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan kreatif kepada masyarakat. Dalam hal ini peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan banyaknya pengklaiman budaya tradisional Indonesia. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji data sekunder berupa :

#### 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan Hukum yang mengikat

dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar yaitu :

a) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

b) Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 tahun 2001

Tentang Hak Merek

c) Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4423).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, dan hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian dimaksudkan untuk memperoleh sekunder guna menunjang bahan yang bersifat primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier berupa bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa ensiklopedia, jurnal, kamus hukum dan lain-lain.

b. Penelitian Lapangan (*field reaserch*)

Penelitian ini dilakukan terhadap instansi-instansi yang berkaitan dengan penelitian ini dalam rangka memperoleh data primer yang diperlukan guna menunjang data sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan melalui penelaahan data yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil

penelitian, ensiklopedia, biografi, indeks kumulatif, dan lain-lain. Terhadap data yang berkaitan dengan masalah merek guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal.

b. Studi Lapangan

Pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan wawancara, wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada yang diwawancarai, wawancara tidak terstruktur yang merupakan proses interaksi dan komunikasi, dimana hasil dari studi lapangan tersebut digunakan sebagai pelengkap data primer serta memperdalam penafsiran dan pembahasan terhadap data yang telah tersedia.

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data sangat tergantung kepada teknik pengumpulan data. Dalam hal ini, peneliti menggunakan data sekunder sebagai dasar penelitian, sedangkan data primer yang digunakan hanya sebagai data pendukung saja.

1) Data Sekunder

a. Peneliti Menelaah bacaan – bacaan baik dari buku maupun artikel di internet yang berkaitan dengan penghapusan pendaftaran merek akibat merek tidak dipergunakan dalam kegiatan .

b. Peneliti Menelaah ketentuan peraturan yang berkaitan dengan penghapusan pendaftaran merek akibat merek tidak dipergunakan dalam kegiatan .

## 2) Data Primer

Peneliti melakukan *Observasi* ke Lembaga Institusi yang berkompeten dalam permasalahan dengan menggunakan pedoman catatan lapangan (catatan berkala) dan Studi Kasus terhadap fenomena yang berkaitan dengan penghapusan pendaftaran merek akibat merek tidak dipergunakan dalam kegiatan.

## 6. Analisis Data

Analisis data dapat disimpulkan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu<sup>31</sup>. Dari pengertian yang demikian, terlihat analisis memiliki kaitan erat dengan pendekatan masalah.

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu data dianalisis dengan cara melakukan interpretasi atas peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif.

---

<sup>31</sup> SoerjonoSoekanto,*Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.

## **7. Lokasi Penelitian**

Data dalam penelitian ini diperoleh dari lokasi penelitian yaitu :

### **a. Penelitian Kepustakaan :**

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar No.17, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung, Jawa Barat Tlp (022) 2503271.

### **b. Penelitian Lapangan :**

Juga dalam hal memperoleh informasi lain, penulis akan mengadakan penelitian ke dirjen HKI yang beralamat di Jl. Daan Mogot km 24 Tangerang 15119.